



**RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2009-0285-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica (SIGNATURE SOFT)**

**AVON PRODUCTS INC., apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2008-7855)**

**Marcas y Otros Signos**

***VOTO No. 660-2009***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas con diez minutos del veintidós de junio del dos mil nueve.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, actuando como apoderado especial de **AVON PRODUCTS INC**, sociedad existente y organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y ocho segundos, del quince de octubre del dos mil ocho.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el día trece de agosto del dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades y condición dichas, solicitó al Registro la inscripción de la marca de fábrica “**SIGNATURE SOFT**”, en **clase 3** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, y fregar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos,



lociones para el cabello; dentífricos, fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para el cuidado de las uñas”.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y ocho segundos del quince de octubre del dos mil ocho, la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, dispuso: **“POR TANTO:** *Con base en las razones expuestas y referencias de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, vigente desde el 09 de mayo del 2000 y su Reglamento, Decreto No. 30233-J, vigente desde el 04 de Abril del 2002, “Convenio de París Para la Protección de la Propiedad Industrial” aprobado mediante Ley No. 7484, vigente desde el 24 de mayo de 1995 y “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)”, aprobado por Ley No. 7475-P, vigente desde el 26 de diciembre de 1994, SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada (...)*” (el destacado en negrilla es del original).

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el cuatro de noviembre del dos mil ocho, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa AVON PRODUCTS INC, apeló la resolución referida anteriormente.

**QUINTO.** Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que provocaren la indefensión de las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

**Redacta la Juez Ortiz Mora; y,**

#### **CONSIDERANDO**



**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Que en el Registro de Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la compañía The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de America, la siguiente marca:

1- Marca de fábrica “**SIGNATURE**”, registro número 3721, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: perfumería, cosméticos, preparaciones para el tocador, productos para la belleza y el maquillaje, lociones para el cabello, la cara y el cuerpo, emulsiones, polvos, limpiadores, cremas y rocíos, preparaciones para el cabello, cuero cabelludo y la piel, esmalte para uñas y removedores de esmaltes, productos para el tocador para hombres, incluyendo lociones, polvos y preparaciones para el cabello.

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** No existen hechos no probados relevantes en la decisión de este asunto.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, con fundamento en el artículo 8, incisos a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y Artículo 24 del Reglamento de dicha ley, Decreto Ejecutivo No. 30223-J, resuelve rechazar la oposición interpuesta por el representante de la empresa AVON PRODUCTS, INC., con fundamento en que la marca solicitada conforme al considerando octavo, corresponde a una marca inadmisibles por derecho de terceros, ya que el signo solicitado y el inscrito protegen productos similares en la misma clase internacional, además, hay similitud gráfica, fonética e ideológica, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad notoria que permita identificarlas e individualizarlas, siendo, que se estaría afectando el derecho de elección al consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, los cuales se conocen a través de su inscripción, por lo que la marca propuesta violenta el literal 8 inciso a) de la Ley de Marcas



y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, el recurrente basó sus agravios en los siguientes aspectos: **1)** el cotejo marcario debe de hacerse tomando en cuenta todos sus elementos tanto de parecido o no de la marca, como la posibilidad de coexistencia marcaria. **2)** al analizar la lista de productos que protegen ambas marcas, se nota que los productos solicitados de protección están exclusivamente dirigidos a proteger productos específicos, de indicación individualizada, que al encontrarse en clase 03, no será el común de los consumidores, sino consumidores que buscan productos de cierta calidad, a los que les tocará discernir sobre los productos que esta marca protege en contraposición a la que se encuentra inscrita, para lo cual tienen una noción muy clara de los productos que desean adquirir y por lo tanto no se verán confundidos, debiéndose aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas. **3)** La ley permite que siendo marcas que vayan a proteger productos distintos, puedan coexistir en el mercado. **4)** El artículo 89 de la Ley de Marcas debe ser aplicable de manera equitativa a todas las marcas en sus diferentes clases, por lo cual debe de aplicarse la sentencia administrativa 56050 del las 9 horas 35 minutos del 9 de Octubre del 2000, donde se indicó que la marca solicitada HESAXOL HB protege antibióticos veterinarios mientras que la inscrita MENAXOL protege productos farmacéuticos de consumo humano, por lo que el distintivo solicitado no deriva en el público consumidor errores y confusiones, por lo que la marca solicitada cumple con los requisitos de novedad.

**CUARTO: EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. SOBRE LA MARCA.**

Doctrinariamente, la marca se define como aquel bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

El artículo 2º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, N° 7978 de 6 de enero de 2000, es claro al indicar que este derecho intangible es: “...*Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos*



*suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase*”. Este artículo presenta una redacción similar a la del numeral 15, Sección Segunda del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado por nuestro país mediante Ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, el cual también prevé que la distintividad es una característica indispensable que debe revestir toda marca para poder ser inscrita como tal.

Dicha distintividad resulta ser, entonces, una particularidad de la marca y representa su función esencial, toda vez que su misión está dirigida a distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor pueda identificar los productos que elige. Igualmente, la normativa precisa esa característica como función primordial de toda marca, al determinar que ésta debe distinguir los productos y servicios del titular de una marca de los de la competencia. Así entonces, es condición primordial para que un signo se pueda registrar, que ostente, precisamente, ese carácter distintivo, que permite diferenciar claramente el producto al que se refiera, de otros iguales que se encuentren en el comercio; además, se requiere que el signo cuyo registro se solicita, no se halle dentro de las causales de inadmisibilidad que se contemplan en los artículos 7° y 8° de la citada Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**QUINTO. SOBRE LOS SIGNOS MARCARIOS IDÉNTICOS O SIMILARES.** De conformidad con los artículos 8° y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares; es decir, que ese derecho exclusivo del titular de una marca registrada, le faculta para impedir que terceros utilicen su marca o una marca similar, susceptible de crear confusión en productos similares. Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la



probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.

Bajo esta tesis, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, las marcas incentivan a su titular, a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17).

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo de confusión en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcario, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse la marca que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

**SEXTO. COTEJO MARCARIO. SIMILITUD FONÉTICA, GRÁFICA E IDEOLÓGICA DE LOS SIGNOS BAJO ANÁLISIS.** Entrando en materia de comparación entre marcas, se



presenta el siguiente panorama. Se observa, que la marca solicitada es denominativa, y se diferencia de la inscrita SIGNATURE en un elemento accesorio, el adjetivo calificativo en inglés **SOFT**, que en español significa suave.

MARCA INSCRITA	MARCA QUE SE PRETENDE INSCRIBIR
<b>SIGNATURE</b>	<b>SIGNATURE SOFT</b>
<b>PRODUCTOS QUE DISTINGUE</b>	<b>PRODUCTOS QUE DISTINGUIRÍA</b>
<b>Clase 3:</b> perfumería, cosméticos, preparaciones para el tocador, productos para la belleza y el maquillaje, lociones para el cabello, la cara y el cuerpo, emulsiones, polvos, limpiadores, cremas y rocíos, preparaciones para el cabello, cuero cabelludo y la piel, esmalte para uñas y removedores de esmaltes, productos para el tocador para hombres, incluyendo lociones, polvos y preparaciones para el cabello.	<b>Clase 3:</b> perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, fragancias, productos de tocador y de perfumería, preparaciones para el cuidado personal, para el cuidado de la piel, para el cuidado de los ojos, para el cuidado de los labios, para el cuidado del cabello, para el cuidado de los pies y para el cuidado de las uñas; preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso de la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir, y fregar, jabones;.

De primera impresión, el signo que se pretende inscribir presenta una gran similitud con el inscrito, y el consumidor no sabría si se trata de una línea “más suave” o delicado, relacionado con el producto ya marcado “**SIGNATURE**”. El sustantivo “**SIGNATURE**” (que en español significa firma) constituye el elemento central de ambas marcas y el adjetivo “**SOFT**” una característica adicional. Dado lo anterior, procede realizar el cotejo marcario, según lo dispuesto



por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es otra regla que la normativa ha dispuesto para cotejar los signos enfrentados, la cual establece que para calificar las semejanzas entre signos marcarios, se debe hacer alusión al examen gráfico, fonético y/o ideológico entre los signos contrapuestos, dándosele mayor importancia a las semejanzas que a las diferencias. Asimismo, establece esa norma, que para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además, que los productos que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos.

De ahí, debe darse más importancia a la semejanza, la coincidencia con la palabra “**SIGNATURE**”, donde hay identidad fonética, gráfica e ideológica, al evocar la palabra firma. El consumidor de productos cosméticos, es normalmente un consumidor más informado como lo indica el recurrente, y por lo tanto conocedor del significado de la palabra “**SIGNATURE**”, y de la palabra “**SOFT**”, esta última que es ampliamente utilizada en la industria cosmética para evocar el carácter suave y delicado que el consumidor espera obtener a través de su uso. Igualmente los productos a proteger son principalmente en la línea de perfumería, cosméticos y preparaciones para el cuidado personal, los cuales se venden en el mismo tipo de tiendas y se exhiben en la sección de perfumes, maquillaje y cuidado personal.

Ese examen entre ambos signos es necesario, ya que la finalidad de una marca es individualizar productos o servicios, con el fin de diferenciarlos de otros iguales o similares existentes en el comercio y que puedan provocar en el público consumidor alguna confusión, sea ésta, positiva o negativa en relación al producto, con lo que se estaría en última instancia protegiendo no solo al consumidor, sino también al empresario.

Otras pautas que la doctrina a señalado para hacer el examen de comparación entre marcas, es la indicada a continuación por el citado Dr. Fernández Novoa:



*“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (…) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. (…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en el mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores:” (Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y ss).*

Siguiendo lo expuesto y confrontadas la marca inscrita “**SIGNATURE**” (denominativa) y la solicitada “**SIGNATURE SOFT**” (denominativa), tenemos que el elemento mas importante a cotejar es “**SIGNATURE**” contra “**SIGNATURE**”, ya que “**SOFT**” como acertadamente concluyó el Registro de la Propiedad Intelectual ofrece una distintividad débil. El consumidor se enfrenta al elemento distintivo “**SIGNATURE**” y esperará que la otra marca esté asociada o relacionada con la primera ya existente.

Por su parte, ambas marcas buscan proteger productos en la misma clase **3** de la Clasificación Internacional de Niza, protegen los mismos productos y otros se relacionan, tal y como se desprende del cuadro comparativo supracitado, de ahí, que en este caso específico debe tomarse en cuenta la regla establecida en el inciso e) del artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 2002, que



dispone: *“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos”*, siendo, que ésta regla al igual como lo establece el numeral 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, es aceptada, por nuestra legislación, siendo coincidentes en enunciar que, la prohibición se refiere **a signos que sean idénticos y similares, para los mismos productos o servicios relacionados**, de modo que puedan causar confusión en el público consumidor. Este hecho ha sido reconocido por el apelante cuando pretende justificar la diferencia en que la marca inscrita indica las clases de producto en general y la que se solicita inscribir hace una descripción mas específica. En realidad el consumidor pensará con mucha probabilidad que los productos de la marca a inscribir son nuevos productos de la línea ya conocida **“SIGNATURE”** en el área de cosméticos y perfumería y demás de cuidado de la cara y cuerpo. El principio de la especialidad de las marcas busca precisamente evitarle al consumidor riesgos de confusión de productos en clases idénticas o fuertemente relacionadas, como lo sería la clase general de productos y la clase mas especializada que se pretende proteger con la marca solicitada: perfumería, cosméticos, preparaciones para la cabello, cara y cuerpo (es decir del tocador), productos para la belleza y el maquillaje, limpiadores, cremas. Es evidente que los productos están relacionados como bien admite el apelante, y que es la función del derecho marcario evitarle a los consumidores ejercicios mentales para aprender a distinguir productos, justamente esta es la razón del principio de especialidad de las marcas.

Al respecto es importante hacer la distinción doctrinaria sobre riesgo de confusión directo, el cual puede darse por dos razones: el primer tipo, mas evidente o fácil de determinar es cuando el consumidor va a confundir un producto con otro, es decir alguno de los productos marcados con la marca **“SIGNATURE”** existente con el que se pretende marcar **“SIGNATURE SOFT”**. Este riesgo de confusión directa, entre productos distinguidos por las marcas, como bien señala el registro es muy probable. Pero más probable aún es que se de una confusión indirecta relacionada con el fabricante u origen empresarial. Se trata entonces de lo que la doctrina llama **RIESGO DE ASOCIACIÓN O CONFUSIÓN DIRECTA no entre productos, sino entre empresas**, el cual



se da cuando el consumidor diferencia las marcas, pero puede ser llevado a la confusión de que ambas marcas provienen de la misma empresa o empresas comercialmente vinculadas.

Bajo esa concepción, estima este Tribunal que no debe acogerse el agravio presentado por la parte apelante, toda vez que el riesgo de confusión entre ambas marcas es evidente. La marca solicitada globalmente considerada presenta el riesgo de confundir al consumidor en el tanto este relacione dicha marca con la marca “**SIGNATURE**” y asocie dicha marca al mismo fabricante, creándose por lo tanto una situación de confusión directa en perjuicio del consumidor y el titular de la marca inscrita, situación que justamente esta prohibida por el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

**SETIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.** Habiendo quedado claro, conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, que entre el signo solicitado “**SIGNATURE SOFT**” y las marcas inscritas “**SIGNATURE**”, existe similitud gráfica, fonética e ideológica, y consecuentemente, existe la posibilidad de un riesgo de confusión entre los consumidores, que soliciten los productos de una y otra marca, los cuales pueden además asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, dichas, en su condición de apoderado especial de AVON PRODUCTS, INC, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y ocho segundos del 15 del octubre de 2008, la que en este acto se confirma.

**OCTAVO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa.



**POR TANTO**

Con fundamento a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado. Victor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de AVON PRODUCTS, INC, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, diecisiete minutos, cuarenta y ocho segundos del quince de octubre del dos mil ocho, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copias de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina para lo de su cargo.- **NOTÍFIQUESE.-**

*Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez*

*M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde*

*Lic. Adolfo Durán Abarca*

*Lic. Luis Jiménez Sancho*

*M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora*



## **Descriptores**

**Solicitud de inscripción de la marca.**

**TG. Inscripción DE la marca**

**TNR. 00.42.25**

**Marcas inadmisibles por derechos de terceros**

**TG. Marcas inadmisibles**

**TNR. 00.41.33**